



# Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO  
MACIEJA SZPUNARA  
przedstawiona w dniu 23 listopada 2023 r.<sup>1</sup>

## Sprawa C-801/21 P

**Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej  
przeciwko**

**Indo European Foods Ltd**

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu –  
Oddalenie sprzeciwu – Skarga o stwierdzenie nieważności – Przedmiot skargi –  
Interes prawny – Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

### I. Wprowadzenie

1. W swoim odwołaniu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 6 października 2021 r., Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice) (T-342/20, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”, EU:T:2021:651), w którym Sąd ów uwzględnił skargę złożoną przez Indo European Foods Ltd przeciwko decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 kwietnia 2020 r. (sprawa R 1079/2019-4) (zwaney dalej „sporną decyzją”) dotyczącej zgłoszenia do rejestracji graficznego znaku towarowego Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice.
2. Niniejsza sprawa daje Trybunałowi sposobność wyjaśnienia problematyki wygaśnięcia w toku postępowania prawa, na którym opierał się sprzeciw wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii.
3. Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, pojawia się pytanie o skutki proceduralne wygaśnięcia owego prawa, ponieważ odwołanie dotyczy wyłącznie przeprowadzonej przez Sąd analizy dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej sprzeciw.

<sup>1</sup> Język oryginału: francuski.

## II. Ramy prawne

### A. Prawo międzynarodowe

4. Akapity pierwszy, czwarty i ósmy preambuły do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej<sup>2</sup>, przyjętej w dniu 17 października 2019 r., która weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 r., brzmią w sposób następujący:

„Uwzględniając, że w dniu 29 marca 2017 r. [Zjednoczone Królestwo], w wyniku referendum przeprowadzonego w Zjednoczonym Królestwie i podjętej przez nie suwerennej decyzji o wystąpieniu z Unii Europejskiej, notyfikowało zamiar wystąpienia z [Unii] [...] zgodnie z art. 50 [TUE] [...],

[...]

Przypominając, że zgodnie z art. 50 TUE [...] oraz z zastrzeżeniem uzgodnień zawartych w niniejszej [u]mowie całość prawa Unii [...] przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od daty wejścia w życie niniejszej [u]mowy,

[...]

Uwzględniając, że w interesie zarówno Unii, jak i Zjednoczonego Królestwa leży ustanowienie okresu przejściowego lub okresu wdrażania, w trakcie którego [...] prawo Unii [...] powinno mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium, zasadniczo z takim samym skutkiem jak w odniesieniu do państw członkowskich, w celu uniknięcia zakłóceń w okresie, w którym negocjowane będą umowa lub umowy dotyczące przyszłych stosunków”.

5. Artykuł 1 tej umowy, zatytułowany „Cel”, stanowi:

„Niniejsza [u]mowa określa warunki wystąpienia [Zjednoczonego Królestwa] z [Unii] [...]”.

6. Zgodnie z art. 126 wspomnianej umowy, noszącym tytuł „Okres przejściowy”:

„Obowiązuje okres przejściowy lub okres wdrażania, który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej [u]mowy i kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.”.

7. Artykuł 127 tejże umowy, zatytułowany „Zakres okresu przejściowego”, stanowi w ust. 1, 3 i 6:

„1. O ile niniejsza [u]mowa nie stanowi inaczej, w okresie przejściowym prawo Unii ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium.

[...]

3. W okresie przejściowym prawo Unii mające zastosowanie zgodnie z ust. 1 wywołuje takie same skutki prawne w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, jakie wywołuje w Unii i w jej państwach członkowskich, oraz jest stosowane zgodnie z tymi samymi metodami i ogólnymi zasadami, jak te mające zastosowanie w Unii.

<sup>2</sup> Dz.U. 2020, L 29, s. 7, zwana dalej „umową o wystąpieniu”.

[...]

6. O ile niniejsza [u]mowa nie stanowi inaczej, w okresie przejściowym wszelkie odniesienia do państw członkowskich w prawie Unii mającym zastosowanie zgodnie z ust. 1, w tym wdrażanym i stosowanym przez państwa członkowskie, rozumie się jako odniesienia obejmujące również Zjednoczone Królestwo”.

8. Zgodnie z art. 185 akapit czwarty umowy o wystąpieniu:

„Części druga i trzecia, z wyjątkiem art. 19, art. 34 ust. 1, art. 44 i art. 96 ust. 1, a także tytuł I części szóstej i art. 169–181 mają zastosowanie od chwili zakończenia okresu przejściowego”.

## **B. Prawo Unii**

### *1. Rozporządzenie nr 207/2009*

9. Rozporządzenie (WE) nr 207/2009<sup>3</sup> zostało zmienione rozporządzeniem (UE) 2015/2424<sup>4</sup> (i w tak zmienionym brzmieniu będzie zwane dalej „rozporządzeniem nr 207/2009”), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r.<sup>5</sup>

10. Motywy 2–4, 6 i 7 rozporządzenia nr 207/2009 mają treść następującą:

„(2) Należy wspierać harmonijny rozwój działalności gospodarczej w całej [Unii] oraz ciągły i zrównoważony wzrost poprzez zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego, który funkcjonuje właściwie i oferuje warunki podobne do istniejących na rynku krajowym. W celu stworzenia takiego rynku i uczynienia go w większym stopniu rynkiem jednolitym muszą być zniesione nie tylko bariery dla swobodnego przepływu towarów i usług oraz ustanowione przepisy zapewniające, że konkurencja nie będzie zakłócona, ale dodatkowo muszą być stworzone warunki prawne, które pozwolą przedsiębiorstwom na dostosowanie ich działalności produkcyjnej oraz dystrybucyjnej lub świadczenia usług do skali [Unii]. W tym celu znaki towarowe pozwalające na odróżnienie towarów i usług przedsiębiorstw w ten sam sposób w całej [Unii], bez względu na granice, powinny znaleźć się wśród instrumentów prawnych będących do dyspozycji przedsiębiorstw.

(3) Dla kontynuowania wymienionych celów [Unii] wydaje się niezbędne ustanowienie przepisów [dla unijnych] znaków towarowych, na podstawie których przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania [unijne] znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę i które wywołują jednolite skutki na całym terytorium [Unii]. Tak wyrażona zasada jednolitego charakteru [unijnego] znaku towarowego znaku ma mieć zastosowanie, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

<sup>3</sup> Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1; sprostowania: Dz.U. 2016, L 79, s. 44; Dz.U. 2016, L 261, s. 10).

<sup>4</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie nr 207/2009 (Dz.U. 2015, L 341, s. 21; sprostowania: Dz.U. 2016, L 261, s. 10; Dz.U. 2016, L 267, s. 1; Dz.U. 2017, L 37, s. 28).

<sup>5</sup> Z uwagi na datę dokonania spornego zgłoszenia, mianowicie dzień 14 czerwca 2017 r., która to data jest rozstrzygająca dla ustalenia znajdujących zastosowanie przepisów prawa materialnego, okoliczności faktyczne niniejszej sprawy podlegają przepisom prawa materialnego zawartym w rozporządzeniu nr 207/2009, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem 2015/2424.

(4) Bariera terytorialności praw przyznawanych właścicielom znaków towarowych przez ustawodawstwa państw członkowskich nie może być zniesiona przez zbliżenie ustawodawstw. W celu prowadzenia nieograniczonej działalności gospodarczej na terenie całego rynku wewnętrznego z korzyścią dla przedsiębiorstw niezbędne są znaki towarowe regulowane jednolitym prawem [Unii] stosowanym bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

[...]

(6) Jednakże prawo [Unii] dotyczące znaków towarowych nie zastępuje ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych. W istocie nie wydaje się uzasadnione, aby wymagać od przedsiębiorstw składania wniosków o rejestrację swoich znaków towarowych jako [unijnych] znaków towarowych; krajowe znaki towarowe pozostają nadal niezbędne dla przedsiębiorstw, które nie chcą chronić swoich znaków towarowych na poziomie [Unii].

(7) Prawo do [unijnego] znaku towarowego można uzyskać wyłącznie w drodze rejestracji, a rejestracji tej odmawia się w szczególności w sytuacji, gdy [...] narusza wcześniejsze prawa”.

11. Artykuł 1 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Unijny znak towarowy”, stanowi w ust. 2:

„Unijny znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Unii: może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

12. Artykuł 6 owego rozporządzenia, noszący tytuł „Sposób uzyskiwania unijnego znaku towarowego”, stanowi:

„Unijny znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację”.

13. Artykuł 8 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Względne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi w ust. 4:

„W przypadku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne [w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny], zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim ustawodawstwo wspólnotowe lub prawo państwa członkowskiego regulują taki znak [w jakim zgodnie z prawem Unii lub z prawem państwa członkowskiego regulującymi ochronę tego znaku]:

a) prawa do tego znaku zostały nabyte przed datą wniosku o rejestrację unijnego znaku towarowego lub datą zastrzeżenia prawa pierwszeństwa wniosku o rejestrację unijnego znaku towarowego;

b) oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazu używania kolejnego znaku towarowego”.

14. Artykuł 9 omawianego rozporządzenia, zatytułowany „Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego”, przewiduje w ust. 1 i 2:

„1. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.

2. Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

[...]

b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

[...]”.

15. Zgodnie z art. 9b rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowanym „Data, od której prawa są skuteczne wobec osób trzecich”:

„1. Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego.

2. Można dochodzić uzasadnionego odszkodowania w odniesieniu do czynności mających miejsce po dacie opublikowania zgłoszenia unijnego znaku towarowego, w przypadku gdy czynności te byłyby, po opublikowaniu rejestracji znaku towarowego, zakazane na mocy tej publikacji.

3. Sąd rozpatrujący sprawę nie wydaje orzeczenia co do istoty sprawy, dopóki rejestracja nie zostanie opublikowana”.

## 2. Rozporządzenie (UE) 2017/1001

16. Rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione i zastąpione przez rozporządzenie (UE) 2017/1001<sup>6</sup> ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r.<sup>7</sup>. Motyw 12 rozporządzenia 2017/1001 wskazuje, że:

„W celu zagwarantowania pewności prawa oraz pełnej zgodności z zasadą pierwszeństwa, zgodnie z którą wcześniej zarejestrowany znak towarowy ma pierwszeństwo przed później zarejestrowanymi znakami towarowymi, należy zapewnić, aby wykonywanie praw wynikających z unijnego znaku towarowego przebiegało bez uszczerbku dla praw właścicieli nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego [...]”.

17. Artykuł 46 tego rozporządzenia, zatytułowany „Sprzeciw”, stanowi w ust. 1:

„1. W terminie trzech miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia unijnego znaku towarowego może być wniesiony sprzeciw wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, na takiej podstawie, że znak nie może być zarejestrowany na mocy art. 8:

[...]

c) przez właścicieli wcześniejszych znaków lub oznaczeń, o których mowa w art. 8 ust. 4, i przez osoby uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów krajowych do wykonywania tych praw;

[...]”.

18. Artykuł 47 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Rozpatrywanie sprzeciwu”, stanowi w ust. 5:

„Jeżeli rozpatrywanie sprzeciwu ujawnia, że znak towarowy nie może być zarejestrowany w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których zgłoszono unijny znak towarowy, zgłoszenie w odniesieniu do tych towarów lub usług odrzuca się. W przeciwnym razie sprzeciw odrzuca się”.

19. Artykuł 51 owego rozporządzenia, noszący tytuł „Rejestracja”, stanowi w ust. 1:

„[...] [G]dy wniesiony sprzeciw został ostatecznie rozstrzygnięty na skutek wycofania lub poprzez odrzucenie albo w inny sposób, znak towarowy i dane, o których mowa w art. 111 ust. 2, zamieszcza się w rejestrze. Rejestracja jest publikowana”.

<sup>6</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

<sup>7</sup> Należy zauważyć, że sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego wniesiono w dniu 13 października 2017 r., wobec czego w niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przepisy proceduralne rozporządzenia 2017/1001 dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego, które podlegają stosowaniu od dnia ich wejścia w życie.

20. Artykuł 66 rozporządzenia 2017/1001, zatytułowany „Decyzje, od których przysługuje odwołanie”, stanowi w ust. 1:

„Od decyzji wszystkich podmiotów decyzyjnych Urzędu wymienionych w art. 159 lit. a)–d) [...] przysługuje odwołanie. Decyzje te stają się skuteczne w dniu, w którym upływa termin wniesienia odwołania, określony w art. 68. Wniesienie odwołania ma skutek zawieszający”.

21. Artykuł 71 tego rozporządzenia, zatytułowany „Decyzje w sprawie odwołań”, stanowi w ust. 3:

„Decyzje izby odwoławczej stają się skuteczne dopiero z dniem upływu terminu określonego w art. 72 ust. 5 lub – jeżeli w tym terminie została wniesiona skarga do Sądu – z dniem odrzucenia takiej skargi lub odwołania złożonego do Trybunału Sprawiedliwości od decyzji Sądu”.

22. Artykuł 72 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Skargi do Trybunału Sprawiedliwości”, stanowi w ust. 1, 2, 3 i 6:

„1. Na decyzje izb odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Sądu.

2. Skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia TFUE, naruszenia niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy.

3. Sąd jest właściwy do uchylenia lub zmiany zaskarżonej decyzji.

[...]

6. Urząd podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z wyrokiem Sądu lub, w przypadku odwołania od wyroku Sądu, z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości”.

### III. Okoliczności powstania sporu

23. Okoliczności leżące u podstaw sporu przedstawiono szczegółowo w zaskarżonym wyroku, do którego w tym względzie odsyłam<sup>8</sup>. Te z jego elementów, które są istotne i niezbędne dla zrozumienia niniejszej opinii, można podsumować w podany niżej sposób.

24. W dniu 14 czerwca 2017 r. Hamid Ahmad Chakari dokonał w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego. Zgłoszenie opublikowano w *Biuletynie Znaków Towarowych Unii Europejskiej* nr 169/2017 z dnia 6 września 2017 r.

25. W dniu 13 października 2017 r. Indo European Foods wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Sprzeciw opierał się na wcześniejszym niezarejestrowanym słownym znaku towarowym używanym w Zjednoczonym Królestwie. W uzasadnieniu sprzeciwu powołano podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001. Indo European Foods podniosła w istocie, że na mocy prawa mającego zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie może ona zabronić używania zgłoszonego znaku towarowego poprzez wytoczenie „rozszerzonego” powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy (*action for passing off*).

<sup>8</sup> Punkty 1–12 zaskarżonego wyroku.

26. W dniu 5 kwietnia 2019 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w całości ze względu na to, że przedstawione przez Indo European Foods dowody nie były wystarczające, aby wykazać, że wcześniejszy znak towarowy był używany w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny przed datą istotną z punktu widzenia tej sprawy i na rozpatrywanym terytorium.

27. W dniu 16 maja 2019 r. Indo European Foods wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

28. Sporną decyzją Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie jako bezzasadne ze względu na to, że Indo European Foods nie wykazała, iż „rozszerzona” forma bezprawnego używania nazwy pozwalała jej na zakazanie używania zgłoszonego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie.

#### **IV. Przebieg postępowania przed Sądem i zaskarżony wyrok**

29. Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 2 czerwca 2020 r. Indo European Foods wniosła skargę o stwierdzenie nieważności lub zmianę spornej decyzji.

30. Na poparcie skargi Indo European Foods wysunęła tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.

31. W odpowiedzi na skargę EUIPO podniosło w szczególności, że ponieważ sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego opierał się na wcześniejszym niezarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie znaku towarowym, to o ile ochrona przyznana temu znakowi przez prawo Zjednoczonego Królestwa obowiązywała w okresie przejściowym przewidzianym w art. 126 i 127 umowy o wystąpieniu (zwanym dalej „okresem przejściowym”), o tyle po upływie tego okresu postępowanie w sprawie sprzeciwu i skarga do Sądu stały się jednak bezprzedmiotowe. Ponadto EUIPO podniosło, że skoro stwierdzenie nieważności spornej decyzji nie mogłoby już przynieść korzyści Indo European Foods, to podmiot ów nie miał interesu prawnego w postępowaniu przed Sądem.

32. W zaskarżonym wyroku Sąd uznał skargę za dopuszczalną i stwierdził nieważność spornej decyzji. Co się tyczy podniesionych przez EUIPO argumentów dotyczących dopuszczalności, Sąd stwierdził, po pierwsze, w pkt 17–23 tego wyroku, że nie można uznać, iż przedmiot sporu przestaje istnieć, gdy w toku postępowania dochodzi do zdarzenia, w następstwie którego wcześniejszy znak towarowy mógłby utracić status niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o zasięgu większym niż lokalny, w szczególności w następstwie ewentualnego wystąpienia danego państwa członkowskiego z Unii, gdyż oznaczałoby to, że Sąd powinien wziąć pod uwagę okoliczności zaistniałe po wydaniu spornej decyzji, które nie mają wpływu na jej zasadność. Po drugie, w pkt 24–27 wspomnianego wyroku Sąd oddalił argumenty EUIPO zmierzające do wykazania utraty interesu prawnego przez Indo European Foods i orzekł, że nie można utrzymywać, iż w przypadku stwierdzenia nieważności spornej decyzji Izba Odwoławcza byłaby zmuszona oddalić odwołanie ze względu na brak wcześniejszego znaku towarowego chronionego prawem państwa członkowskiego, ponieważ przy ocenie okoliczności faktycznych Izba Odwoławcza powinna odnieść się nie do chwili wydania nowej decyzji, lecz do etapu, na którym odwołanie znajdowało się przed wydaniem spornej decyzji.



## V. Żądania stron i postępowanie przed Trybunałem

33. Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Trybunał dopuścił rozpatrywane odwołanie, stwierdzając, że złożony przez EUIPO wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania wykazuje w sposób wystarczający pod względem prawnym, że odwołanie dotyczy kwestii istotnej dla jedności, spójności i rozwoju prawa Unii.

34. Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 16 czerwca 2022 r. Republikę Federalną Niemiec dopuszczono do sprawy w charakterze interwenienta popierającego żądania EUIPO.

35. Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 16 grudnia 2022 r. wniosek Walsall Conduits Ltd o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta popierającego żądania Indo European Foods został oddalony.

36. W odwołaniu EUIPO wnosi do Trybunału o:

- uchylenie zaskarżonego wyroku;
- umorzenie postępowania w przedmiocie skargi wniesionej przez Indo European Foods na sporną decyzję;
- obciążenie Indo European Foods kosztami niniejszego postępowania i postępowania przed Sądem.

37. W odpowiedzi na odwołanie Indo European Foods wnosi do Trybunału o:

- oddalenie odwołania;
- obciążenie EUIPO kosztami niniejszego postępowania;

38. Republika Federalna Niemiec popiera żądania EUIPO.

39. EUIPO i Indo European Foods przedstawiły swoje stanowiska na rozprawie, która odbyła się w dniu 14 września 2023 r.

## VI. Ocena

40. Na poparcie odwołania EUIPO podnosi jeden zarzut, oparty na naruszeniu przez Sąd przesłanki dotyczącej dalszego istnienia interesu prawnego Indo European Foods, przy czym zarzut ów składa się z trzech części. W części pierwszej zarzutu EUIPO twierdzi, że Sąd naruszył prawo, myląc pojęcie „kontroli zgodności z prawem” z odrębnym wymogiem dalszego istnienia interesu prawnego. W części drugiej tego zarzutu EUIPO utrzymuje, że Sąd naruszył prawo i niewystarczająco uzasadnił swoją decyzję, ponieważ nie ocenił in concreto dalszego istnienia interesu prawnego Indo European Foods w świetle specyfiki prawa znaków towarowych. W części trzeciej wspomnianego zarzutu EUIPO podnosi, że w rezultacie naruszeń prawa popełnionych przez Sąd powstał po stronie EUIPO obowiązek nieuwzględnienia skutków prawnych końca okresu przejściowego.

41. Moją analizę rozpocznę od zbadania części pierwszej zarzutu, szczegółowo przedstawiając powody, dla których uważam, że należy tę część zarzutu oddalić (A). Wykażę następnie, że moim zdaniem Indo European Foods ma interes prawny we wniesieniu skargi do Sądu, wobec czego części drugą i trzecią zarzutu również należy oddalić i nie mogą one doprowadzić do uchylenia zaskarżonego wyroku (B i C).

#### **A. W przedmiocie części pierwszej zarzutu: przedmiot skargi przed Sądem**

42. W części pierwszej swojego zarzutu EUIPO twierdzi, że w pkt 15–21 zaskarżonego wyroku Sąd naruszył prawo przez to, iż w toku ustalania, czy interes prawny Indo European Foods nadal istnieje, skoncentrował się na kwestii tego, czy zakończenie okresu przejściowego mogło mieć wpływ na zgodność z prawem spornej decyzji w chwili jej wydania. W ten sposób Sąd miał pomylić kontrolę zgodności z prawem z wymogiem dalszego istnienia interesu prawnego.

43. Wydaje mi się, że argumenty te wynikają z błędnego rozumienia zaskarżonego wyroku i przytoczonego w nim orzecznictwa.

44. Pragnę bowiem zauważyć, że wbrew temu, co twierdzi EUIPO, Sąd w pkt 15–21 zaskarżonego wyroku zbadał nie tyle kwestię dalszego istnienia interesu prawnego Indo European Foods, czy też kwestię zgodności z prawem spornej decyzji, ile kwestię odpadnięcia *przedmiotu skargi*, jakim jest decyzja Izby Odwoławczej z dnia 2 kwietnia 2020 r., w której Izba ta oddaliła sprzeciw wniesiony przez Indo European Foods.

45. Przedmiot skargi i interes prawny osoby, która ją wnosi, stanowią dwie odrębne kwestie. Przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności jest element obiektywny, a mianowicie akt, o którego stwierdzenie nieważności się wnosi. Interes prawny jest elementem subiektywnym, mającym na celu ustalenie, czy w wyniku skargi strona skarżąca może uzyskać jakąś korzyść<sup>9</sup>.

46. Jest prawdą, że te dwa elementy są często ze sobą powiązane, w szczególności przez to, iż istnienie interesu prawnego ocenia się „w odniesieniu do przedmiotu skargi”<sup>10</sup>, a następcza bezprzedmiotowość skargi pociąga za sobą nieuchronnie ustanie interesu prawnego. Jednakże interes prawny skarżącego może również ustać nawet wtedy, gdy przedmiot skargi nadal istnieje<sup>11</sup>.

47. Dalsze istnienie przedmiotu skargi o stwierdzenie nieważności zakłada, że rozpatrywana w niej decyzja nadal wywołuje skutki. Zgodnie z orzecznictwem następcza bezprzedmiotowość sporu może przy tym wynikać między innymi z cofnięcia lub zastąpienia aktu w toku postępowania<sup>12</sup>. Podobnie za bezprzedmiotowe uznaje się odwołanie od decyzji EUIPO dotyczącej

<sup>9</sup> Wyroki: z dnia 4 czerwca 2015 r., Andechser Molkerei Scheitz/Komisja (C-682/13 P, EU:C:2015:356, pkt 25); z dnia 17 września 2015 r., Mory i in./Komisja (C-33/14 P, EU:C:2015:609, pkt 55); a także z dnia 20 grudnia 2017 r., Binca Seafoods/Komisja (C-268/16 P, EU:C:2017:1001, pkt 44).

<sup>10</sup> Wyroki: z dnia 28 maja 2013 r., Abdulrahim/Rada i Komisja (C-239/12 P, EU:C:2013:331, pkt 61); z dnia 17 września 2015 r., Mory i in./Komisja (C-33/14 P, EU:C:2015:609, pkt 57).

<sup>11</sup> Zobacz tytułem przykładu wyrok z dnia 18 marca 2010 r., Centre de Coordination Carrefour/Komisja (T-94/08, EU:T:2010:98).

<sup>12</sup> Wyrok z dnia 1 czerwca 1961 r., Meroni i in./Wysoka Władza (5/60, 7/60 i 8/60, EU:C:1961:10, s. 213).

sprzeciwu, jeżeli sprzeciw ten wycofano w następstwie porozumienia między stronami<sup>13</sup>, w przypadku unieważnienia prawa do znaku towarowego, na którym oparto sprzeciw<sup>14</sup>, lub gdy zostało wycofane zgłoszenie do rejestracji, któremu strona się sprzeciwiła<sup>15</sup>.

48. Pragnę zauważyć, że w każdej z tych sytuacji Trybunał orzekł, iż przedmiot skargi o stwierdzenie nieważności odpadł, ponieważ w toku postępowania doszło do zdarzenia wywołującego skutki *ex tunc*, w związku z czym należało uznać, że odnośna decyzja nigdy nie istniała.

49. W tych okolicznościach w celu ustosunkowania się do argumentu EUIPO, że przedmiot skargi do Sądu odpadł, do tego ostatniego należało zbadać, czy fakt, iż po zakończeniu okresu przejściowego, lecz w toku postępowania przed Sądem ustało wcześniejsze prawo, na którym oparto rozpatrywany w spornej decyzji wniosek w sprawie sprzeciwu, mógł mieć na spór dotyczący oddalenia wniosku wpływ tego rodzaju, że w efekcie należało uznać, iż spór ten nigdy nie istniał.

50. Zatem wbrew temu, co twierdzi EUIPO, Sąd dążył do zbadania nie tego, czy zakończenie okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii mogło mieć wpływ na zgodność z *prawem* spornej decyzji, lecz jedynie tego, czy taki element miał wpływ na dalsze istnienie przedmiotu skargi.

51. W tym względzie z pkt 20 i 21 zaskarżonego wyroku jasno wynika, że Sąd orzekł, iż o ile z orzecznictwa wynika, że ustanie wcześniejszego prawa, na którym opiera się sprzeciw, ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii, może mieć wpływ na wynik sprzeciwu, gdy ustanie to następuje w toku postępowania przed EUIPO, o tyle skarga wniesiona do Sądu nie może stać się bezprzedmiotowa z tego tylko powodu, że znak towarowy, na którym został oparty sprzeciw, stał się nieważny w toku toczącego się przed nim postępowania.

52. Zdaniem EUIPO, o ile w przypadku ustania wcześniejszego prawa, na którym opiera się sprzeciw, w toku postępowania przed EUIPO przed wydaniem spornej decyzji należy niewątpliwie stwierdzić, że skarga stała się bezprzedmiotowa ze względu na bezskuteczność tej decyzji, o tyle z faktu, że wcześniejsze prawo ustało dopiero po wydaniu wspomnianej decyzji, nie można automatycznie wywodzić, iż skarga zachowuje swój przedmiot. EUIPO twierdzi w szczególności, że ewentualne posłużenie się wcześniejszym prawem jako podstawą sprzeciwu w przeszłości nie oznacza, że skarżący ma istniejący, aktualny i rzeczywisty interes prawny we wniesieniu sprzeciwu.

53. Jednakże, jak wskazałem w pkt 42 i 43 niniejszej opinii, z zaskarżonego wyroku jasno wynika, że w rozpatrywanym uzasadnieniu Sąd wypowiedział się nie w kwestii istnienia interesu prawnego, lecz jedynie w kwestii dotyczącej dalszego istnienia przedmiotu sporu, w związku z czym argument przedstawiony przez EUIPO nie może, jak się wydaje, odnieść pożądanego skutku.

<sup>13</sup> Postanowienie z dnia 17 kwietnia 2018 r., Westbrae Natural/EUIPO – Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM) (T-65/17, niepublikowane, EU:T:2018:204, pkt 20–22).

<sup>14</sup> Postanowienie z dnia 14 lutego 2017 r., Helbrecht/EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes) (T-333/14, EU:T:2017:108, pkt 21–24).

<sup>15</sup> Postanowienie z dnia 14 lutego 2023 r., Laboratorios Ern/EUIPO – Arrowhead Pharmaceuticals (TRiM) (T-428/22, niepublikowane, EU:T:2023:80).

54. Ponadto moim zdaniem analiza Sądu nie jest dotknięta naruszeniem prawa. Sąd przeprowadził uzasadnione rozróżnienie między przedmiotem sprzeciwu wniesionego do EUIPO a przedmiotem skargi do Sądu. Przedmiotem postępowania przed EUIPO jest sprzeciw oparty na prawie Zjednoczonego Królestwa. Sprzeciw ten może zatem hipotetycznie stać się bezprzedmiotowy, w przypadku gdyby w toku postępowania wcześniejsze prawo, na którym go oparto, ustało. Natomiast skarga do Sądu dotyczy decyzji wydanej w wyniku zakończeniu postępowania przed EUIPO, w chwili gdy prawo, na którym sprzeciw oparto, było nadal ważne.

55. W tym względzie, jak słusznie zauważył Sąd, nie można brać pod uwagę podstaw, które zaistniały po wydaniu spornej decyzji, jeżeli podstawy te nie wywołały skutków w zakresie postępowania w sprawie sprzeciwu, którego zwieńczeniem jest procedura przed Sądem<sup>16</sup>.

56. Ustanie prawa wcześniejszego ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii, skoro ustanie to następuje po wydaniu decyzji, nie może zaś wywoływać skutków w zakresie postępowania przed EUIPO, ponieważ nie można uznać, że powoduje ono ustanie prawa wcześniejszego w taki sposób, że uważa się, iż prawo to nigdy nie istniało. Jak podnosi Indo European Foods, nic w umowie o wystąpieniu nie daje podstaw do uznania, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii pociąga za sobą ustanie *ex tunc* wcześniejszych praw. Przeciwnie, z umowy tej jasno wynika, że do końca okresu przejściowego prawo Unii nadal ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa. Wystąpienia tego państwa członkowskiego z Unii nie należy zatem rozumieć w ten sposób, że nigdy nie było ono członkiem Unii i w konsekwencji prawa własności intelektualnej oparte na prawie krajowym nigdy nie miały w porządku prawnym Unii żadnego znaczenia, lecz jedynie, że od zakończenia okresu przejściowego prawa te nie wywołują już skutków przewidzianych w rozporządzeniu 2017/1001.

57. W tych okolicznościach jestem zdania, że Sąd słusznie orzekł, iż wniesiona do niego skarga zachowała swój przedmiot. Z powyższego wynika, że część pierwszą zarzutu należy oddalić jako bezzasadną.

### ***B. W przedmiocie części drugiej zarzutu: dalsze istnienie interesu prawnego***

58. W części drugiej zarzutu EUIPO podnosi w pierwszej kolejności, że Sąd naruszył prawo przez to, iż nie zbadał *in concreto* interesu prawnego Indo European Foods, lecz jedynie oddalił argumenty EUIPO kwestionujące istnienie tegoż interesu. W rezultacie Sąd również niewystarczająco uzasadnił swoje rozstrzygnięcie. W drugiej kolejności EUIPO twierdzi, że Sąd naruszył prawo, koncentrując swoją analizę na kwestii tego, czy wcześniejsze prawo może stanowić podstawę sprzeciwu, a tym samym pomijając specyfikę postępowania w sprawie sprzeciwu i unijnego prawa znaków towarowych.

59. Co się tyczy pierwszego argumentu sformułowanego przez EUIPO, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem to na skarżącym spoczywa ciężar udowodnienia przysługującego mu interesu prawnego stanowiącego pierwszą i podstawową przesłankę skargi do sądu<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Wyrok z dnia 8 października 2014 r., Fuchs/OHIM – Les Complices (Gwiazda wpisana w okrąg) (T-342/12, EU:T:2014:858, pkt 24).

<sup>17</sup> Wyroki: z dnia 4 czerwca 2015 r., Andechser Molkerei Scheitz/Komisja (C-682/13 P, EU:C:2015:356, pkt 27); z dnia 20 grudnia 2017 r., Binca Seafoods/Komisja (C-268/16 P, EU:C:2017:1001, pkt 45); a także z dnia 7 listopada 2018 r., BPC Lux 2 i in./Komisja (C-544/17 P, EU:C:2018:880, pkt 33).

60. Jednakże, jak mi się wydaje, z zaskarżonego wyroku wynika jasno, choć w sposób dorozumiany, że Sąd uznał, iż interes prawny Indo European Foods w chwili wniesienia skargi istniał i nie był kwestionowany, ponieważ sporna decyzja była dla niej niekorzystna. EUIPO podniosło przed Sądem, że ów interes prawny mógł ustać ze względu na zakończenie okresu przejściowego, i wysunęło w tym względzie dwa argumenty, które Sąd oddalił. Sąd orzekł zatem w pkt 28 zaskarżonego wyroku, że ustalony interes prawny Indo European Foods nie odpadł. W tych okolicznościach nie dostrzegam podnoszonego przez EUIPO odwrócenia ciężaru dowodu.

61. Sąd uznał bowiem jedynie, że argumenty przedstawione przez EUIPO nie mogą podważyć istnienia interesu prawnego po stronie Indo European Foods, wobec czego nie można uznać, że dopuścił się on naruszenia prawa lub niewystarczająco uzasadnił swoje rozstrzygnięcie.

62. W każdym razie jestem zdania, że ewentualne naruszenie prawa popełnione przez Sąd przy ocenie interesu prawnego Indo European Foods ze względu na odwrócenie ciężaru dowodu, nawet gdyby zostało stwierdzone, nie może pociągnąć za sobą uchylenia zaskarżonego wyroku. Z orzecznictwa Trybunału wynika bowiem, że jeśli uzasadnienie wyroku Sądu obarczone jest naruszeniem prawa Unii, ale sentencja wydaje się zasadna w świetle innych argumentów prawnych, to naruszenie takie nie może skutkować uchyleniem tego wyroku, przy czym w takiej sytuacji uzasadnienie to należy zastąpić innym<sup>18</sup>. Mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją ze względów, które poniżej omówię.

63. Interes prawny jest podstawową i pierwszą przesłanką w przypadku każdej skargi o stwierdzenie nieważności wnoszonej na podstawie art. 263 TFUE przez osobę fizyczną lub prawną i tak samo jest w sytuacji, gdy Sąd może nie tylko uchylić zaskarżoną decyzję, ale również zmienić ją zgodnie z art. 72 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001. Istnienie takiego interesu zakłada, że stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu może samo w sobie wywołać skutki prawne oraz że w wyniku skargi dana osoba będzie mogła uzyskać jakąś korzyść<sup>19</sup>.

64. Ponadto, jak przypomniał Sąd w zaskarżonym wyroku, interes prawny musi istnieć nie tylko na etapie wniesienia skargi, ale także trwać aż do wydania orzeczenia sądowego<sup>20</sup>.

65. W niniejszej sprawie jest oczywiste, że w chwili wniesienia skargi Indo European Foods miała interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności spornej decyzji. Decyzją tą Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła bowiem jej sprzeciw złożony na podstawie art. 46 rozporządzenia 2017/1001. Stwierdzenie nieważności wspomnianej decyzji mogło zatem w efekcie przynieść Indo European Foods korzyść, ponieważ doprowadziłoby do ponownego rozpatrzenia sprzeciwu przez Izbę Odwoławczą EUIPO w sposób potencjalnie korzystny dla tego przedsiębiorstwa.

66. Pozostaje zatem ustalić, czy wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii może zmienić ten stan rzeczy.

67. W tym celu należy zdaniem EUIPO odpowiedzieć na pytanie, czy rejestracja zakwestionowanego zgłoszenia unijnego znaku towarowego, pomimo zakończenia okresu przejściowego, może jeszcze naruszyć interesy prawne Indo European Foods, którego to

<sup>18</sup> Wyrok z dnia 6 listopada 2018 r., Scuola Elementare Maria Montessori/Komisja, Komisja/Scuola Elementare Maria Montessori i Komisja/Ferracci (od C-622/16 P do C-624/16 P, EU:C:2018:873, pkt 48).

<sup>19</sup> Wyroki: z dnia 4 czerwca 2015 r., Andechser Molkerei Scheitz/Komisja (C-682/13 P, EU:C:2015:356, pkt 25); z dnia 13 lipca 2023 r., D & A Pharma/EMA (C-136/22 P, EU:C:2023:572, pkt 43, 44).

<sup>20</sup> Punkt 25 zaskarżonego wyroku. Zobacz także wyroki: z dnia 4 czerwca 2015 r., Andechser Molkerei Scheitz/Komisja (C-682/13 P, EU:C:2015:356, pkt 25); z dnia 17 września 2015 r., Mory i in./Komisja (C-33/14 P, EU:C:2015:609, pkt 55); a także z dnia 20 grudnia 2017 r., Binca Seafoods/Komisja (C-268/16 P, EU:C:2017:1001, pkt 44).

ustalenia Sąd nie poczynił. Ze względu zaś na szczególny charakter postępowań w sprawie sprzeciwu, podstawową funkcję znaku towarowego, zasadę terytorialności i jednolity charakter znaku towarowego w przypadku rejestracji zakwestionowanego unijnego znaku towarowego nie może dojść do kolizji między tym znakiem a prawem, na które powołuje się Indo European Foods, ani *ratione loci*, ani *ratione temporis*. Wynika z tego, że odpowiedź na to pytanie musi być przecząca, co pociąga za sobą utratę interesu prawnego przez Indo European Foods.

68. Jestem jednak zdania, że odpowiedź na to pytanie nie ma związku z ustaleniem dalszego istnienia interesu prawnego w żądaniu stwierdzenia nieważności spornej decyzji przed Sądem.

69. Przede wszystkim pragnę zauważyć, że istnienie interesu prawnego w chwili wniesienia skargi do Sądu nie zależało od tego, czy rejestracja znaku towarowego mogła naruszyć interesy prawne Indo European Foods. W związku z tym trudno mi zrozumieć, dlaczego tak miałyby być w odniesieniu do dalszego istnienia tego interesu.

70. Następnie uważam, że pytanie postawione przez EUIPO ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy Indo European Foods ma interes prawny we wniesieniu sprzeciwu wobec rejestracji unijnego znaku towarowego przed EUIPO. Dokładniej rzecz ujmując, odpowiedź na to pytanie wchodzi w zakres oceny sprzeciwu przez EUIPO. Odpowiedź przecząca nieuchronnie pociąga za sobą oddalenie sprzeciwu przez EUIPO, lecz nie oznacza, że Indo European Foods nie miała interesu prawnego w zaskarzeniu tej decyzji przed Sądem i w uzyskaniu stwierdzenia jej nieważności.

71. Innymi słowy, kwestia tego, czy rejestracja zakwestionowanego unijnego znaku towarowego może naruszyć interesy prawne Indo European Foods, powinna w pierwszym rzędzie zostać zbadana przez EUIPO, a zatem moim zdaniem stanowi ewentualnie kwestię materialnoprawną w ramach skargi o stwierdzenie nieważności, która podlega zbadaniu w toku kontroli zgodności z prawem. Kwestia ta nie może jednak warunkować dopuszczalności tej skargi.

72. W tym względzie pragnę podkreślić, że samo EUIPO przyznało na rozprawie, iż sprzeciw wobec zgłoszenia unijnego znaku towarowego, złożony po zakończeniu okresu przejściowego, lecz oparty na wcześniejszym prawie Zjednoczonego Królestwa, uznano by za niedopuszczalny przed EUIPO, przy czym jednak skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji Sąd powinien uznać za dopuszczalną, aczkolwiek oczywiście bezzasadną. W tych okolicznościach nic nie uzasadnia stwierdzenia niedopuszczalności analogicznej skargi, takiej jak w niniejszej sprawie, w sytuacji gdy wcześniejsze prawo, na którym opiera się wniosek do EUIPO, nie było nieistniejące od początku, lecz przestało istnieć dopiero w toku postępowania.

73. Wreszcie, wydaje mi się, że uzależnienie dalszego istnienia interesu prawnego od tego, czy rejestracja znaku towarowego mogła naruszyć interesy prawne Indo European Foods pomimo wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, prowadziłyby do obejścia orzecznictwa Trybunału, zgodnie z którym Sąd nie może stwierdzić nieważności lub dokonać zmiany decyzji izby odwoławczej z uwagi na podstawy, które zaistniały po jej wydaniu<sup>21</sup>.

74. Jak EUIPO podniosło na rozprawie, odrzucenie skargi do Sądu z powodu niedopuszczalności doprowadziłyby do rejestracji zakwestionowanego unijnego znaku towarowego, bez konieczności wydawania przez EUIPO nowej decyzji.

<sup>21</sup> Wyrok z dnia 11 maja 2006 r., Sunrider/OHIM (C-416/04 P, EU:C:2006:310, pkt 55); postanowienie z dnia 30 czerwca 2010 r., Royal Appliance International/OHIM (C-448/09 P, EU:C:2010:384, pkt 43, 44).

75. Wnioskuje stąd, że w tych okolicznościach rejestracja zakwestionowanego unijnego znaku towarowego nie wynikałaby już z powodów, na których pierwotnie oparto sporną decyzję, lecz z faktu, że rejestracja ta nie może naruszyć interesów Indo European Foods ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii.

76. Ponieważ zdarzenie to miało jednak miejsce po wydaniu spornej decyzji, nie może ono prowadzić do uzasadnienia a posteriori jej wydania.

77. W związku z tym jestem zdania, że część drugą zarzutu należy oddalić jako bezzasadną.

78. Tytułem uzupełnienia muszę jeszcze uściślić, że gdyby w celu wykazania dalszego istnienia interesu prawnego Indo European Foods należało ustalić (*quod non*), czy rejestracja zakwestionowanego unijnego znaku towarowego mogłaby naruszać interesy prawne tego przedsiębiorstwa, na tak postawione pytanie również należałoby odpowiedzieć twierdząco, wbrew temu, co utrzymuje EUIPO.

79. Artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 stanowi bowiem, że można dochodzić uzasadnionego odszkodowania w odniesieniu do czynności mających miejsce po dacie opublikowania zgłoszenia unijnego znaku towarowego, w przypadku gdy czynności te byłyby, po opublikowaniu rejestracji znaku towarowego, zakazane na mocy tej publikacji. Zdaniem Indo European Foods przepis ten może pozwolić uprawnionemu z zakwestionowanego znaku towarowego na wniesienie w Zjednoczonym Królestwie powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego ze względu na czynności mające miejsce między publikacją zgłoszenia spornego znaku towarowego a zakończeniem okresu przejściowego.

80. Skorzystanie przez uprawnionego z zakwestionowanego unijnego znaku towarowego z prawa do żądania uzasadnionego odszkodowania w takiej sytuacji jest z pewnością hipotetyczne. Niemniej jednak istnienie tego prawa wystarcza moim zdaniem do uzasadnienia interesu prawnego Indo European Foods, ponieważ oznacza ono, że przedsiębiorstwo to mogłoby być zobowiązane do zapłaty takiego uzasadnionego odszkodowania.

81. Wniosku tego nie może podważyć żaden z argumentów EUIPO wysuniętych w tym względzie. Po pierwsze, jeśli chodzi o argument dotyczący faktu, że wniosek o uzasadnione odszkodowanie można wnieść wyłącznie przeciwko stronom, które nie były właścicielami wcześniejszych praw, co wyklucza Indo European Foods, wydaje mi się, że jest on w pewnym stopniu wewnętrznie sprzeczny. Oznaczałoby to bowiem, że w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu EUIPO może zdecydować, iż Indo European Foods nie jest właścicielem wcześniejszych praw, w celu odrzucenia sprzeciwu wobec zgłoszenia unijnego znaku towarowego, przyznając jednocześnie, że w ramach postępowania krajowego mającego na celu przyznanie uzasadnionego odszkodowania przedsiębiorstwo to może powoływać się na własność praw wcześniejszych.

82. Co się tyczy, po drugie, argumentu, zgodnie z którym uzasadnionego odszkodowania można żądać wyłącznie w odniesieniu do czynności, które byłyby zakazane „na mocy opublikowania rejestracji”, co wykluczałoby czyny, które miały miejsce w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ w chwili rejestracji państwo to nie było już państwem członkowskim Unii, jest on moim zdaniem sprzeczny z celem art. 11 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

83. Przepis ten ma bowiem na celu złagodzenie braku możliwości powołania się wobec osób trzecich na unijny znak towarowy przed publikacją zgłoszenia do rejestracji, tak aby zapewnić jednak pewną formę ochrony od dnia dokonania odnośnego zgłoszenia do rejestracji. Innymi

słowy, przed opublikowaniem rejestracji unijnego znaku towarowego podlega on ochronie prawnej, która jak podkreślił rzecznik generalny M. Wathelet, odzwierciedla okoliczność, że prawodawca uważa, iż unijny znak towarowy zasługuje na ochronę już w trakcie jego nabywania<sup>22</sup>. Trybunał orzekł w związku z tym, że art. 11 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 przewiduje prawo do uzasadnionego odszkodowania w celu przyznania zgłaszającemu znak towarowy pewnego środka ochrony w okresie pomiędzy datą opublikowania zgłoszenia, czyli datą, od której to zgłoszenie powinno być znane osobie trzeciej, a datą opublikowania jego rejestracji<sup>23</sup>.

84. Proponowana przez EUIPO wykładnia tego przepisu uniemożliwiłaby zaś uzyskanie jakiegokolwiek uzasadnionego odszkodowania z tytułu czynności popełnionych przed opublikowaniem rejestracji unijnego znaku towarowego na terytorium państwa członkowskiego ze względu na późniejsze wystąpienie tego państwa z Unii przed rejestracją i w ten sposób uniemożliwiłaby ochronę unijnego znaku towarowego w okresie przynajmniej między dokonaniem zgłoszenia a wystąpieniem z Unii, czyli w czasie, gdy prawo Unii nadal znajduje zastosowanie, co byłoby sprzeczne z celem tego przepisu.

85. W związku z tym jestem zdania, że Indo European Foods nadal miała interes prawny w toku postępowania przed Sądem.

### ***C. W przedmiocie części trzeciej zarzutu: skutki w zakresie postępowania przed EUIPO***

86. W części trzeciej swojego zarzutu EUIPO twierdzi, że Sąd naruszył prawo, nakazując Izbie Odwoławczej w pkt 27 zaskarżonego wyroku nieuwzględnienie skutków prawnych, jakie zakończenie okresu przejściowego niosło dla niniejszej sprawy, ponieważ w ramach nowej oceny po ewentualnym stwierdzeniu nieważności spornej decyzji EUIPO byłoby zmuszone odstąpić od badania, czy Indo European Foods zachowuje interes w stwierdzeniu nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów, od której wniesiono odwołanie, a tym samym urząd ów miałby zbadać sprzeciw na podstawie konfliktu między prawami, który nie może nigdy zaistnieć.

87. Taki argument nie może jednak moim zdaniem odnieść pożądanego skutku ani prowadzić do uchylecia zaskarżonego wyroku.

88. Jak wskazałem w analizie części drugiej zarzutu, dopuszczalność wniesionej do Sądu skargi o stwierdzenie nieważności spornej decyzji nie zależy od tego, czy Indo European Foods zachowuje interes w odmowie rejestracji spornego znaku towarowego.

89. Kwestia ta ma znaczenie jedynie w toku postępowania przed EUIPO, ale nie przesądza w żaden sposób o prawie Indo European Foods do żądania stwierdzenia nieważności spornej decyzji. W celu rozstrzygnięcia dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności Sąd nie może bowiem antycypować wyniku ponownego badania sprzeciwu przez EUIPO, gdyż oznaczałoby to, jak podkreśliłem, uzasadnienie wydania tej decyzji względami, które pojawiły się po jej wydaniu, co byłoby niezgodne z orzecznictwem Trybunału<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Opinia rzecznika generalnego M. Watheleta w sprawie Nikolajewa (C-280/15, EU:C:2016:293, pkt 44).

<sup>23</sup> Wyrok z dnia 22 czerwca 2016 r., Nikolajewa (C-280/15, EU:C:2016:467, pkt 38).

<sup>24</sup> Zobacz pkt 70 i 71 niniejszej opinii.



90. Zatem nawet gdyby wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii mogło w efekcie skłonić Izbę Odwoławczą EUIPO do oddalenia sprzeciwu<sup>25</sup>, to do takiego wniosku może dojść tylko owa Izba<sup>26</sup>, a nie Sąd w ramach badania dopuszczalności skargi.

91. W konsekwencji część trzecią zarzutu należy oddalić jako bezskuteczną.

## **VII. Wnioski**

92. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał oddalił odwołanie.

<sup>25</sup> Kwestia ta nie została jeszcze rozstrzygnięta przez Trybunał i jest przedmiotem sprawy C-337/22 P, EUIPO/Nowhere, zawisłej przed Trybunałem.

<sup>26</sup> Taka decyzja może być sama w sobie przedmiotem nowej skargi o stwierdzenie nieważności, której dopuszczalność, jak przyznało EUIPO na rozprawie, nie budzi wątpliwości.